

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Magdalena Kotulska-Kmiecik

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

ORCID: 0000-0001-6615-6778

mkotulska@tu.kielce.pl

Prawa strony w postępowaniu w sprawie udzielenia patentu

STRESZCZENIE

Celem artykułu było przedstawienie pozycji prawnej zgłaszającego w postępowaniu w sprawie o udzielenie patentu. Opracowanie zawiera analizę prawnoporównawczą czynnych uprawnień procesowych strony w postępowaniu zgłoszeniowym (patentowym) i ogólnym postępowaniu administracyjnym. W pierwszej kolejności autorka wyjaśniła budzące kontrowersje w doktrynie pojęcie strony postępowania zgłoszeniowego, a następnie omówiła przysługujące jej prawa procesowe w poszczególnych stadiach postępowania, wskazując na podobieństwa i różnice w stosunku do rozwiązań przyjętych na gruncie ogólnej procedury administracyjnej. Temat podjętych rozważań pozostaje aktualny i ważny w dobie budowania innowacyjnej gospodarki.

Słowa kluczowe: prawa strony; postępowanie zgłoszeniowe (patentowe); ogólne postępowanie administracyjne

WPROWADZENIE

Postępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) ma na celu rozpatrzenie wniosku strony o udzielenie ochrony prawnej na zgłoszony projekt wynalazczy i wydanie decyzji administracyjnej w sprawie. Będzie to decyzja o treści pozytywnej – w przypadku gdy są spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu (tj. warunki dotyczące przedmiotu, na który patent może zostać udzielony, a także warunki podmiotowe, wiążące się z prawem do uzyskania patentu) – bądź negatywnej. Decyzja pozytywna ma charakter warunkowy, gdyż udzielenie patentu następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony (tj. za pierwsze trzy lata ochrony, liczone od momentu dokonania zgłoszenia). W razie nieuiszczenia tej opłaty UPRP stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu tytułu ochronnego. Fakt udzielenia patentu UPRP potwierdza, wydając uprawnionemu dokument patentowy. Wzmiankę o udzieleniu prawa wyłącznego wpisuje się do odpowiedniego rejestru UPRP i podaje się do wiadomości powszechnej przez ogłoszenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Postępowanie w sprawie uzyskania patentu jest szczególnym postępowaniem administracyjnym, co oznacza, że jest ono w pewnym zakresie uregulowane przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej¹ oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych w tych przepisach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego² (art. 252 p.w.p.). Taki sposób uregulowania procedur patentowych rodzi wiele problemów interpretacyjnych, u podstaw których leży pytanie o możliwość przenoszenia na ten grunt instytucji ogólnego postępowania administracyjnego.

¹ T.j. Dz.U. 2017, poz. 776 ze zm., dalej: p.w.p.

² Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm.), dalej: k.p.a.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Celem artykułu jest analiza prawno-porównawcza uprawnień procesowych strony w postępowaniu zgłoszeniowym i ogólnym postępowaniu administracyjnym. Chodzi o jej prawa czynne, a więc takie, które dają stronie możliwość określonych działań, w odróżnieniu od uprawnień biernych, polegających na uzasadnionym oczekiwaniu określonych zachowań organu, jak np. prawa strony do: praworządnego prowadzenia postępowania (art. 6 i 7 k.p.a.), uwzględniania z urzędu przez organ interesu społecznego i słusznego interesu obywateli (art. 7 k.p.a.), rozstrzygnięcia wątpliwości na korzyść strony (art. 7a k.p.a.), współdziałania organów w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy (art. 7b k.p.a.), prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej (art. 8 § 1 k.p.a.), uzyskania informacji (art. 9 k.p.a.), załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, tj. w rozsądnym terminie (art. 12 § 1 k.p.a.). W artykule nie ujęto uprawnień strony w zakresie środków prawnych przeciw wydanej decyzji (postanowieniu). Zagadnienia te będą przedmiotem odrębnego opracowania.

POJĘCIE STRONY POSTĘPOWANIA ZGŁOSZENIOWEGO

Instytucja strony w postępowaniu w sprawie udzielenia patentu odbiega od uregulowań, jakie w tym zakresie zawiera k.p.a. O statusie strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym przesądza to, że postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku danej osoby albo że żąda ona czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 k.p.a.). Elementem kwalifikującym dany podmiot jako stronę postępowania jest jego interes prawny w załatwieniu sprawy. Stronami tego postępowania według art. 29 k.p.a. mogą być osoby fizyczne (niezależnie od wieku, zdolności do czynności prawnych, obywatelstwa i innych czynników decydujących o pozycji człowieka), osoby prawne (krajowe i zagraniczne), a także każdy zespół ludzi stanowiący państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną albo organizację społeczną (niezależnie od tego, czy posiada osobowość prawną czy też nie). Wynika stąd, że stroną postępowania administracyjnego zasadniczo nie może być jedynie zespół ludzi, który nie posiada osobowości prawnej i nie jest przy tym ani państwową bądź samorządową jednostką organizacyjną, ani organizacją społeczną (np. spółka cywilna lub spółka jawna)³.

Podmioty niespełniające przesłanek ustanowionych w art. 29 k.p.a. mają zdolność administracyjnoprawną tylko wtedy, gdy przepisy szczególne tak stanowią. Przykładem przepisu szczególnego jest art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 235 ust. 2 p.w.p., który w szerszym zakresie niż k.p.a. dopuszcza do udziału w postępowaniu przed UPRP jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Stroną postępowania zgłoszeniowego może być każda tego rodzaju jednostka, nie tylko państwowa bądź samorządowa jednostka organizacyjna. Inaczej niż k.p.a. ustawa Prawo własności przemysłowej nie wiąże statusu strony z interesem prawnym lub obowiązkiem podmiotu. Zgodnie z art. 235 ust. 2 p.w.p. stroną w postępowaniu przed UPRP w sprawie uzyskania patentu (oraz innych praw wyłącznych) jest bowiem zgłaszający. Przepis ten stanowi *lex specialis* w stosunku do art. 28 k.p.a. Zgłaszający jest stroną tego postępowania niezależnie od tego, czy – obiektywnie rzecz biorąc – ma interes prawny

³ Z.R. Kmiecik, *Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowo-administracyjne*, Warszawa 2019, s. 93.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

w załatwieniu sprawy. Co więcej, nawet w toku postępowania zgłoszeniowego organ zasadniczo nie bada kwestii istnienia interesu prawnego w rozumieniu k.p.a., tj. tego, czy zgłaszający rzeczywiście powinien być podmiotem udzielonego patentu⁴. Zbadanie tego nastąpi w szczególnych okolicznościach, tj. gdy zarzut braku prawa do uzyskania patentu zostanie podniesiony przez osoby trzecie na podstawie art. 44 ust. 1 p.w.p. bądź przez osobę trzecią rzeczywiście uprawnioną do uzyskania patentu (art. 74 p.w.p.). Jak zauważa A. Szewc:

[...] nie jest stroną takiego postępowania osoba, która ma interes prawny w załatwieniu sprawy, lecz nie jest zgłaszającym (twórca projektu wynalazczego, współuprawniony do projektu, który zaniechał ubiegania się o ochronę, osoby trzecie zainteresowane tym, aby nie doszło do powstania na rzecz zgłaszającego monopolu korzystania ze zgłoszonego przedmiotu). Jedynym wyjątkiem od tego jest sytuacja, gdy rzeczywiście uprawniony do uzyskania patentu [...] zwróci się do UP – w razie zgłoszenia dokonanego przez osobę nieuprawnioną – z żądaniami określonymi w art. 74 p.w.p.⁵

Z przywołanego przepisu wynika, że w przypadku zgłoszenia wynalazku przez nieuprawnionego uprawniony (ten, komu przysługuje prawo do uzyskania patentu) może żądać umorzenia postępowania lub udzielenia mu patentu za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku. Jeśli natomiast doszło już do udzielenia patentu na rzecz osoby nieuprawnionej, uprawniony może żądać unieważnienia patentu lub przeniesienia na niego już udzielonego patentu za zwrotem kosztów uzyskania prawa wyłącznego. Jeżeli nieuprawniony oraz uprawniony złożą przed UPRP oświadczenia: nieuprawniony – informujące, że dokonał zgłoszenia, nie będąc do tego uprawnionym, a uprawniony – że domaga się np. udzielenia mu patentu, wtedy organ uzna te dokumenty za wystarczającą podstawę do dokonania zmian podmiotowych⁶. Jeżeli natomiast zaistnieje spór, komu przysługuje prawo do uzyskania patentu, powinien on zostać rozstrzygnięty w postępowaniu cywilnym (art. 284 pkt 2 p.w.p.). Do czasu rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnej UPRP powinien zawiesić postępowanie zgłoszeniowe na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. W sytuacji gdy uprawniony żąda unieważnienia patentu, odpowiednich ustaleń dokonuje samodzielnie UPRP w postępowaniu spornym (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.); sprawy o przeniesienie patentu uzyskanego przez osobę nieuprawnioną rozpatrywane są w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym (art. 284 pkt 11 p.w.p.).

W doktrynie kwestią sporną pozostaje, czy podmiot występujący z żądaniem umorzenia postępowania albo żądaniem udzielenia mu prawa wyłącznego staje się przez to stroną postępowania zgłoszeniowego. Według A. Szewca wystąpienie przez uprawnionego z żądaniem umorzenia postępowania zgłoszeniowego wszczętego przez osobę nieuprawnioną nie czyni z niego strony tego postępowania, nie daje mu także statusu uczestnika na prawach strony⁷. Inaczej rzecz się ma, gdy w takiej sytuacji uprawniony do patentu (albo do innego tytułu ochronnego) domaga się, aby prawo wyłączne zostało mu udzielone,

⁴ Odmienne K. Celińska-Grzegorzczak, *Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne*, Warszawa 2009, s. 137.

⁵ A. Szewc, *Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 222.

⁶ M. du Vall, *Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona*, [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 398.

⁷ W pewnych sytuacjach, zwłaszcza gdy uprawniony do patentu osobiście uczestniczy w jakimś etapie postępowania, można go potraktować jak innego uczestnika postępowania, np. gdy składa wyjaśnienia, można go traktować analogicznie jak świadka.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

wówczas wchodzi bowiem w miejsce dotychczasowej strony (dotychczasowego zgłaszającego)⁸.

Odmienne sytuację procesową rzeczywiście uprawnionego postrzega T. Kielkowski. Uważa on, że uprawniony ma status uczestnika („strony”) drugiej kategorii, ponieważ nie przysługuje mu pełnia uprawnień procesowych, w szczególności nie może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy⁹.

Jeszcze inaczej widzi tę sprawę K. Celińska-Grzegorzczak, która twierdzi, że podmiot występujący z omawianymi żądaniami nie staje się wprawdzie stroną już toczącego się postępowania, lecz zgłoszenie któregoś z tych żądań wszczyna swego rodzaju odrębne postępowanie zgłoszeniowe. Autorka zauważa, że uprawnienia procesowe takiego podmiotu determinowane będą przez specyfikę charakteru jego uczestnictwa w postępowaniu z uwzględnieniem faktu, że to właśnie jemu powinna przysługiwać możliwość występowania w roli zgłaszającego¹⁰.

Pogląd ten podziela G. Rząsa, zdaniem którego:

[...] koncepcja instytucji *sui generis* koresponduje najściślej z treścią i funkcją art. 235 ust. 2 p.w.p., a także z zasadą, że UP nie jest władny rozstrzygać w postępowaniu zgłoszeniowym o prawie do uzyskania patentu [...]. W razie powstania sporu o to, komu przysługuje prawo do uzyskania patentu, UPRP powinien zawiesić postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. (w związku z art. 252 p.w.p.), odsyłając zgłaszającego i podmiot wnoszący żądanie na podstawie art. 74 p.w.p. na drogę procesu cywilnego [...]. W razie ustalenia przez sąd, że prawo do uzyskania patentu przysługuje wyłącznie podmiotowi, który wystąpił z żądaniami na podstawie art. 74 p.w.p., UPRP powinien: 1) umorzyć postępowanie zgłoszeniowe zainicjowane przez podmiot nieuprawniony do uzyskania patentu (w sytuacji gdy uprawniony wystąpił o umorzenie postępowania); 2) rozpoznać sprawę merytorycznie z udziałem rzeczywiście uprawnionego wnoszącego o udzielenie mu patentu, umarżając równocześnie postępowanie zgłoszeniowe w stosunku do pierwotnego zgłaszającego. W pierwszym przypadku środki prawne przeciwko decyzji umarżającej postępowanie zgłoszeniowe (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarga do WSA) będą przysługiwały tylko zgłaszającemu. [...] W drugim przypadku podmiot wnoszący o udzielenie mu patentu wstępuje w pozycję procesową zgłaszającego (staje się stroną tego postępowania), co w szczególności pozwala mu zachować pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia dokonane przez osobę nieuprawnioną. Z kolei pierwotnie zgłaszający traci status zgłaszającego i będzie uprawniony do zaskarżenia tylko decyzji o umorzeniu wobec niego postępowania¹¹.

W piśmiennictwie wskazuje się, że w przypadku wielości podmiotów dokonujących wspólnie zgłoszenia wynalazku w UPRP mamy do czynienia z jedną stroną, a nie z tyloma stronami, ilu jest współzgłaszających¹². Do relacji między współzgłaszającymi należy odpowiednio stosować art. 72 ust. 3 w zw. z art. 72 ust. 4 p.w.p. Oznacza to w szczególności, że w razie braku zgody wszystkich współzgłaszających na określone działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu wspólnym prawem (np. na konwersję zgłoszenia patentowego

⁸ A. Szewc, *Udział osób trzecich w postępowaniu administracyjnym (na przykładzie postępowań w sprawach ochrony własności przemysłowej)*, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2012, nr 2, s. 13.

⁹ T. Kielkowski, *Strona i uczestnicy w postępowaniu patentowym*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 8, s. 39–40.

¹⁰ K. Celińska-Grzegorzczak, *op. cit.*, s. 145.

¹¹ G. Rząsa, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014, s. 1167. Tak też Z. Mikłasiński, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2001, s. 262. Słusznie zauważa T. Kielkowski (*op. cit.*, s. 38), że k.p.a. co do zasady nie dopuszcza możliwości wstąpienia innego podmiotu w miejsce wnioskodawcy (zgłaszającego) w ramach istniejącego stosunku procesowego oraz że w tym przypadku nie zachodzi następstwo prawne.

¹² G. Rząsa, *op. cit.*, s. 1165. Inaczej jest w ogólnym postępowaniu administracyjnym, które może toczyć się z udziałem dwóch lub większej liczby stron.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

na zgłoszenie wzoru użytkowego – art. 38 p.w.p.) współzgłaszający posiadający co najmniej połowę udziałów mogą żądać rozstrzygnięcia spornej kwestii przez sąd. W takim przypadku UPRP powinien zawiesić postępowania administracyjne na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. oraz wezwać współzgłaszających do wszczęcia w określonym terminie właściwego postępowania cywilnego (art. 100 § 1 k.p.a.). Rozstrzygnięcie sądu będzie wiążące dla UPRP (art. 365 § 1 k.p.c.). Warto podkreślić, że UPRP nie jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem wszczęcia takiego postępowania cywilnego, ponieważ brak jest odpowiedniej normy kompetencyjnej (zgodnie z utrwalonym orzecznictwem normą taką nie jest art. 100 § 1 k.p.a.¹³). Każdy ze współuprawnionych może natomiast w toku postępowania przed UPRP samodzielnie dokonywać czynności zachowawczych (tj. czynności koniecznych do uzyskania prawa wyłącznego lub utrzymania go w mocy), w tym wnosząc odpowiednie środki zaskarżenia¹⁴.

PRAWA STRONY W STADIUM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

Poczynając od samej czynności dokonania zgłoszenia, zgłaszający może być zastępowany przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 32 k.p.a. strona ma prawo do działania w postępowaniu przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania, co w postępowaniu przed UPRP raczej nie ma miejsca. Pełnomocnikiem strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 k.p.a.).

Natomiast pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed UPRP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków może być tylko rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych¹⁵, a w przypadku osób fizycznych także współuprawniony, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (art. 236 ust. 1 i 2 p.w.p.). Postanowienia te nie dotyczą osób niemających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce, ponieważ z art. 236 ust. 3 p.w.p. wynika, że mogą one w wyżej wymienionych sprawach działać tylko za pośrednictwem rzecznika patentowego (osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych). W odniesieniu do podmiotów zagranicznych obowiązuje przymus rzecznikowski, wykluczający ich osobiste działanie¹⁶. Obowiązek ten nie dotyczy jednak osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

¹³ Zob. np. wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2011 r., I OSK 850/10, Legalis.

¹⁴ G. Rząsa, *op. cit.*, s. 1165. Tak też A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, *Wspólność prawa do wynalazku*, [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 548.

¹⁵ Ustawa z dnia 11 kwietnia 2011 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1861).

¹⁶ A. Szewc, *Strony i ich pełnomocnicy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej*, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2013, nr 4, s. 31–32. Autor zwraca uwagę, że w aktualnym stanie prawnym przymusu rzecznikowskiego nie powiązano z wymogiem korzystania z usług rzeczników patentowych mających miejsce zamieszkania w Polsce. Tym samym osoby, o których mowa w art. 236 ust. 3 p.w.p., będą mogły korzystać z usług własnych rzeczników patentowych, o ile będą oni uprawnieni do występowania przed UPRP.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Lex specialis w stosunku do regulacji kodeksowej jest również art. 239 p.w.p., zezwalający na udzielenie upoważnienia do reprezentowania strony jednostce organizacyjnej świadczącej usługi w tym zakresie (np. kancelarii rzecznikowskiej). Źródłem pełnomocnictwa jest wtedy nie oświadczenie strony, lecz oświadczenie kierownika tej jednostki wskazujące zatrudnianego w niej rzecznika patentowego jako upoważnionego do działania w imieniu strony.

O ile wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego może nastąpić na żądanie strony bądź z urzędu, o tyle uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia patentu może nastąpić tylko na wniosek zgłaszającego (co wynika z istoty tego postępowania). Datą wszczęcia ogólnego postępowania administracyjnego na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej, a jeżeli strona wnosi żądanie drogą elektroniczną – dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej (art. 61 § 3 i 3a k.p.a.). Wszczęcie postępowania powoduje nawiązanie stosunku procesowego między organem a stroną (i ewentualnie potencjalnymi uczestnikami postępowania), określając ich wzajemne prawa i obowiązki.

W postępowaniu zgłoszeniowym należy odróżnić wniosek o udzielenie patentu od zgłoszenia wynalazku (mimo że wniosek formalnie pozostaje częścią zgłoszenia). Postępowanie wszczyna wniosek o udzielenie patentu, natomiast zgłoszenie wynalazku zawierające wszystkie wymagane elementy jest warunkiem merytorycznego ustosunkowania się organu do wniosku o udzielenie patentu. Zgłoszenie wynalazku stanowi w istocie materiał dowodowy uzasadniający wniosek o udzielenie patentu. Od dnia dokonania zgłoszenia liczy się – w razie udzielenia patentu – termin ochrony patentowej. Data zgłoszenia wynalazku determinuje także pierwszeństwo zgłaszającego do uzyskania patentu (art. 13 ust. 1 p.w.p.) oraz stanowi czasowy układ odniesienia dla oceny takich przesłanek udzielenia patentu, jak nowość i poziom wynalazczy¹⁷. Zgłoszenie wynalazku może być kompletowane w toku postępowania, jeśli wnioskodawca (zgłaszający) nie zawarł od razu w zgłoszeniu wszystkich elementów wymaganych do merytorycznego załatwienia wniosku (np. nie opisał wyczerpująco istoty wynalazku). Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do urzędu ostatniego brakującego elementu (art. 31 ust. 4 p.w.p.). Jeśli dzień dokonania zgłoszenia nie pokrywa się z dniem wszczęcia postępowania (tj. z datą wniesienia wniosku o udzielenie patentu), to UPRP oznacza datę dokonania zgłoszenia w formie postanowienia (art. 41 ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 4 i 5 oraz art. 31 ust. 4 i 5 p.w.p.). Jeżeli zaś zgłaszający w toku postępowania nie uzupełni zgłoszenia w wymaganym zakresie w terminie wyznaczonym przez UP, to postępowanie się umarza. Elementy zgłoszenia wynalazku określa przede wszystkim art. 31 ust. 1 i 2, a ponadto art. 32 i 35 p.w.p. Z kolei poprawność formalną wniosku o udzielenie patentu należy rozpatrywać w świetle art. 63 § 2 i 3 k.p.a. Skoro wniosek jest częścią zgłoszenia, to braki w zakresie innych wymaganych części zgłoszenia (jak opis wynalazku, zastrzeżenie patentowe, rysunki) nie mogą być traktowane jako braki formalne wniosku o udzielenie patentu. Skutkiem niezuzupełnienia w terminie braków formalnych wniosku jest pozostawienie podania bez rozpoznania na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. Pozostawienie podania bez rozpoznania należy traktować jako czynność techniczno-procesową, a nie jako decyzję kończącą postępowanie, ponieważ wadliwe podanie nie było w stanie wywołać skutku w postaci wszczęcia postępo-

¹⁷ Idem, *Udzielanie patentów*, [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 416.

wania. Tylko prawidłowe oświadczenie procesowe jest w stanie wywołać zamierzony skutek prawny¹⁸.

PRAWA STRONY W STADIUM POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

Strona ma prawo żądać udostępnienia akt sprawy. W ogólnym postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada względnej jawności akt sprawy administracyjnej, co oznacza, że z prawa tego korzysta tylko strona, natomiast nie przysługuje ono – w myśl przepisów kodeksu – innym uczestnikom postępowania¹⁹. Na podstawie art. 73 § 1 k.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w toku postępowania oraz po jego zakończeniu. Jeśli organ prowadzi akta sprawy w formie elektronicznej, to „może” zapewnić stronie dostęp do nich w swoim systemie teleinformatycznym po identyfikacji strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne²⁰ (art. 73 § 3 k.p.a.). Redakcja tego przepisu dziwi, gdyż stronie przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, a korelatem jej uprawnienia jest obowiązek organu zapewnienia stronie dostępu do akt²¹.

Postępowanie w sprawie udzielenia patentu jest przedmiotem powszechnego zainteresowania, gdyż wpływa na sytuację prawną i gospodarczą wielu osób trzecich (przedsiębiorców i konsumentów). Nieograniczony dostęp osób trzecich do dokumentacji zgłoszeniowej mógłby naruszać prawne, ekonomiczne i techniczne interesy wnioskodawcy, dlatego ustawodawca wprowadza w tym zakresie pewne ograniczenia²². Zgodnie z art. 45 ust. 1 p.w.p. w okresie poprzedzającym ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku²³ akta dotyczące tego zgłoszenia nie mogą być bez zgody zgłaszającego ujawniane ani udostępniane osobom trzecim. Jeżeli zgłaszający wyrazi na to zgodę w podaniu o udzielenie patentu, UPRP może udostępnić osobom trzecim wyłącznie informację o dokonaniu zgłoszenia, ujawniając numer, datę, tytuł zgłoszenia i dane osobowe zgłaszającego (art. 45 ust. 2 p.w.p.). Dostęp do pełnych akt zgłoszenia – w każdym stadium postępowania – przysługuje w świetle art. 251 ust. 1 p.w.p.: 1) zgłaszającemu i jego pełnomocnikowi; 2) organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości

¹⁸ Dlatego krytycznie należy ocenić rozwiązanie przyjęte w art. 255¹ ust. 6 p.w.p. przewidujące umorzenie postępowania spornego jako reakcję organu na nieuzupełnienie w terminie braków formalnych wniosku o wszczęcie postępowania. Nie można bowiem umorzyć postępowania, które nie zostało wszczęte. Zob. szerzej: Z.R. Kmiecik, *Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego*, Warszawa 2014, s. 116.

¹⁹ J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, Warszawa 2011, s. 322–323. Autor słusznie zauważa, że konieczność zaznajomienia z aktami innych uczestników postępowania (np. biegłych) może wynikać z ich roli procesowej. Udostępnienie akt następuje wówczas na podstawie niezaskarżalnego postanowienia.

²⁰ T.j. Dz.U. 2019, poz. 700 ze zm.

²¹ Zob. M. Kotulska, *Zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym*, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 7–8, s. 85.

²² A. Szewc, *Udzielanie...*, s. 409.

²³ Na podstawie art. 43 ust. 1 p.w.p. UPRP ogłasza o zgłoszeniu wynalazku – w Biuletynie Urzędu Patentowego – niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu. Zgłaszający może w okresie 12 miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wnioski o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym. Przy czym nie ogłasza się o zgłoszeniu, jeżeli dotyczy ono wynalazku tajnego bądź sytuacji, gdy przed terminem ogłoszenia została wydana ostateczna decyzja o umorzeniu postępowania albo decyzja negatywna (art. 43 ust. 2 p.w.p.). Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu osoba trzecia może zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wynalazku i do czasu wydania decyzji merytorycznej może zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie patentu (art. 44 ust. 1 p.w.p.).

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

(w związku z prowadzonymi przez nie sprawami); 3) innym osobom, które przedstawią wyrażoną na piśmie indywidualną zgodę zgłaszającego. Natomiast po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniach UPRP może także osobie, która ma w tym interes prawny, udostępnić – na jej wniosek – dokumenty zawarte w aktach zgłoszenia; nie dotyczy to jednak przypadków, w których udostępnienie dokumentów mogłoby zagrozić prawnie chronionym interesom uprawnionego, w szczególności naruszać tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 251 ust. 2 i 3 p.w.p.). Z urzędu, po ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku, UPRP podaje do wiadomości powszechnej wyłącznie sprawozdanie ze stanu techniki (art. 47 ust. 4 p.w.p.). Sprawozdanie to stanowi opinię dotyczącą zgłoszenia. Wraz z dokumentacją zgłoszeniową (obejmującą opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i skrót opisu) zamieszcza się je w rejestrze zgłoszeń na stronach internetowych UPRP.

Ponadto art. 45 ust. 3 p.w.p. zezwala UPRP w toku badania zgłoszenia na zasięganie – bez zgody wnioskodawcy – „niezbędnych opinii”. Ich przedmiotem będzie na ogół wiedza techniczna mająca znaczenie przy ocenie zdolności patentowej wynalazku. Biegli, którzy uczestniczą w przygotowaniu i wydaniu takiej opinii, są obowiązani do zachowania tajemnicy.

Zgodnie z art. 73 § 2 k.p.a. stronie przysługuje prawo do żądania uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, jeżeli jest to uzasadnione jej ważnym interesem. Wypada podzielić pogląd K. Celińskiej-Grzegorzczak, że uprawnienie to w postępowaniu zgłoszeniowym przysługuje „zarówno podmiotom wskazanym w art. 251 ust. 1 p.w.p., jak i (po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania pierwszeństwa) osobom legitymującym się interesem prawnym (art. 251 ust. 2 p.w.p.)”²⁴.

Zgłaszającemu przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym w stadium postępowania wyjaśniającego (art. 10 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p.). W związku z tym, że Prawo własności przemysłowej w zasadzie nie reguluje uprawnień procesowych strony w toku postępowania dowodowego, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (rozdział IV dział II). Na model postępowania dowodowego w sprawie udzielenia patentu wpływa sposób badania przesłanek zdolności patentowej przez UP.

Stronie przysługuje prawo do przedstawiania dowodów (art. 90 § 2 pkt 1, art. 95 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p.) i zgłaszania wniosków dowodowych (art. 75 § 2, art. 78 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p.). Kodeks statuuje otwarty katalog środków dowodowych, mówiąc, że „jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem” (art. 75 § 1). Dowodem w postępowaniu zgłoszeniowym są przede wszystkim dokumenty urzędowe²⁵, ale i prywatne, gdyż postępowanie to opiera się na zasadzie pisemności. Wśród tych pierwszych szczególnie miejsce zajmuje sprawozdanie ze stanu techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku. Ponadto możliwe jest przeprowadzenie dowodu z oględzin (np. prototypów lub

²⁴ K. Celińska-Grzegorzczak, *op. cit.*, s. 228. Powyższe uwagi nie dotyczą zgłoszeń wynalazków tajnych, ponieważ akta dotyczące zgłoszenia wynalazku tajnego mogą być udostępniane tylko osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw obrony narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (art. 251 ust. 4 w zw. z art. 62 ust. 2 p.w.p.).

²⁵ W rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a. UPRP może także korzystać z dokumentów zgromadzonych w postępowaniach zgłoszeniowych lub sprzeciwowych prowadzonych w sprawie tych samych wynalazków (tj. zgłoszeń w obrębie jednej rodziny patentowej) przed UPRP lub przed innymi urzędami patentowymi.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

modeli), świadków, biegłych. Dowód z opinii biegłego jest jednak posiłkowym środkiem dowodowym, gdyż zgodnie z art. 254 p.w.p. przy ocenie warunków wymaganych do uzyskania patentu nie stosuje się dowodu z opinii biegłego, chyba że UPRP uzna taki dowód za niezbędny. Oznacza to, że UPRP może powołać biegłego w trybie art. 84 § 1 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba pozyskania wiadomości specjalnych, którymi nie dysponuje ekspert wyznaczony do załatwienia sprawy²⁶. Dowodem nie może być natomiast przedłożona przez stronę opinia biegłego w zakresie oceny spełnienia warunków wymaganych do uzyskania prawa wyłącznego²⁷. Posiłkowo, stosując odpowiednio art. 86 k.p.a., organ może także przesłuchać stronę.

Rozważenia wymaga, czy każdy wniosek dowodowy zgłaszającego będzie wiążący dla UP. Zgodnie z art. 78 § 1 k.p.a. organ prowadzący postępowanie obowiązany jest uwzględnić żądanie dowodowe strony, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy. Kodeks odrębnie reguluje sytuację, gdy żądanie dowodowe strona zgłasza już po zakończeniu – prowadzonego w formie „gabinetowej” lub na rozprawie – postępowania dowodowego (§ 2). Art. 78 § 2 k.p.a. stanowi bowiem, że gdy strona zgłasza żądanie dowodowe po zakończeniu postępowania dowodowego, wówczas organ może nie uwzględnić takiego żądania, jeżeli dotyczy ono okoliczności już stwierdzonych innymi dowodami, chyba że mają one znaczenie dla sprawy. Należy przyjąć, że żądanie dowodowe zgłoszone przez stronę w toku postępowania dowodowego organ jest obowiązany uwzględnić nawet wtedy, gdy okoliczność będąca przedmiotem dowodu została już stwierdzona, o ile ma ona znaczenie dla sprawy. W przypadku gdy strona zgłasza żądanie dowodowe po zakończeniu postępowania dowodowego, możemy wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza z nich ma miejsce, gdy przedmiotem wnioskowanego dowodu jest okoliczność niestwierdzona wcześniej innymi dowodami, a druga – gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność już udowodniona. W pierwszej sytuacji znaczenie dla sprawy okoliczności będącej przedmiotem zgłoszonego dowodu ocenia się tak jak wtedy, gdy strona żąda przeprowadzenia dowodu w toku postępowania dowodowego (organ dokonuje oceny dowodzonej okoliczności pod kątem jej związku z przedmiotem sprawy), natomiast w drugiej sytuacji organ dopuści dowód dotyczący okoliczności już stwierdzonej innymi dowodami tylko wtedy, gdy okoliczność ta została stwierdzona na niekorzyść strony, a strona żąda przeprowadzenia przeciwdowodu²⁸.

Strona ma prawo aktywnie uczestniczyć w przeprowadzaniu dowodów ze świadków, biegłych, oględzin oraz składać wyjaśnienia (art. 79 k.p.a.). Podobnie w razie przeprowadzania prób i doświadczeń ma prawo do brania w nich czynnego udziału²⁹.

²⁶ Zob. wyrok NSA z dnia 19 kwietnia 2012 r., II GSK 1140/11, CBOSA; wyrok NSA z dnia 1 marca 2012 r., II GSK 86/11, CBOSA.

²⁷ K. Gliściński, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016, s. 692. Powołanie biegłego w trybie przepisów k.p.a. może nastąpić – jeśli jest to konieczne w ocenie UPRP – po ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku. Na wcześniejszym etapie w toku badania zgłoszenia stosuje się art. 45 ust. 3 p.w.p., który określa zasady zasięgnięcia opinii tego rodzaju.

²⁸ Z.R. Kmieć, *Proceduralny stosunek administracyjnoprawny w ogólnym postępowaniu administracyjnym*, [w:] *Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin*, red. W. Skrzydło, R. Mojak, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22, DOI: <http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.447>, s. 453–454.

²⁹ A. Szajkowski, *Udzielanie ochrony patentowej*, Warszawa 1979, s. 125.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 kwietnia 2005 r., „jako organ administracji publicznej Urząd Patentowy musi m.in. przestrzegać zasady dochodzenia prawdy materialnej, w sposób wyczerpujący rozpatrzeć i ocenić materiał dowodowy, ocenić na podstawie materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 7, art. 77 § 1 k.p.a.)”³⁰. Nie można zgodzić się z poglądem wyrażanym przez niektórych autorów³¹, że ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym spoczywa na organie. Ciężar dowodu obciąża w postępowaniu administracyjnym – podobnie jak w innych postępowaniach – podmioty, które z faktów istotnych wywodzą (korzystne dla siebie lub korzystne ze względu na interesy, w obronie których występują) skutki prawne. Od powinności dowodzenia wynikającej z ciężaru dowodu należy odróżnić prawny obowiązek dowodzenia, który spoczywa na organie. Obowiązek ten statuuje art. 77 § 1 k.p.a., w myśl którego organ obowiązany jest z urzędu zebrać w sposób wyczerpujący i rozpatrzeć cały materiał dowodowy. Obowiązek dowodzenia obejmuje zbieranie, przeprowadzanie i wskazywanie dowodów istotnych dla wyjaśnienia stanu faktycznego. Strona postępowania administracyjnego w razie nieskorzystania z prawa inicjatywy dowodowej może i powinna oczekiwać od organu prowadzącego postępowanie podjęcia z urzędu czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego. Słusznie przyjmuje Z.R. Kmiecik, że w postępowaniu administracyjnym strona ma teleologiczny „obowiązek” dowodzenia w zasadzie tylko wtedy, gdy chodzi o fakt, z którego chce wywieść skutki prawne, a który stoi w sprzeczności z ustaleniami dokonany już przez organ w oparciu o inne dowody, oraz gdy przepis prawny wymaga dla wykazania danej okoliczności faktycznej przedłożenia przez stronę określonego środka lub źródła dowodowego (z reguły dokumentu). Są to jedyne przypadki, gdy ciężar dowodu implikuje konieczność udowodnienia faktów przez stronę pod rygorem odmowy pozytywnego załatwienia sprawy. W innych przypadkach uzasadnia on jedynie celowość skorzystania z prawa dowodzenia. Organ może jednak nie dopuścić do zrealizowania przez stronę takiego uprawnienia, odrzucając jej żądanie dowodowe³².

Zgodnie z art. 49 ust. 2 p.w.p. zgłaszający, przed wydaniem decyzji negatywnej, ma prawo – w terminie wyznaczonym przez UPRP – zająć stanowisko co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Wszystkie wyjaśnienia i dowody dostarczone przez zgłaszającego w odpowiedzi na podniesione zarzuty UPRP powinien wziąć pod uwagę. Przepis ten koresponduje z art. 79a k.p.a., który stanowi, że jeżeli postępowanie zostało wszczęte na żądanie strony, to organ administracji publicznej – informując ją o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – ma obowiązek wskazać stronie zależne od niej przesłanki, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań strona może przedłożyć dodatkowe dowody w celu wykazania spełnienia takich przesłanek. Powyższe przepisy nie są sprzeczne z ogólnym obowiązkiem dowodzenia ciążącym na organie. Ogólne prawo strony do wypowiedzenia się co do całokształtu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji określa art. 81 k.p.a.

³⁰ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2005 r., VI SA/Wa 1319/04, Legalis.

³¹ Zob. np. K. Celińska-Grzegorzcyk, *op. cit.*, s. 230.

³² Z.R. Kmiecik, *Postępowanie administracyjne...*, s. 140–141.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

W toku postępowania wyjaśniającego zgłaszający korzysta ponadto z takich uprawnień strony ogólnego postępowania administracyjnego, jak: 1) żądanie wyłączenia pracownika UPRP od udziału w postępowaniu (art. 24 § 3 k.p.a.); 2) żądanie zawieszenia postępowania (art. 98 § 1 k.p.a.); 3) żądanie umorzenia postępowania (art. 105 § 2 k.p.a.); 4) żądanie przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej (przywracanie terminów ustawowych odbywa się na zasadach określonych w art. 58 i 59 k.p.a., natomiast do terminów uiszczania opłat za ochronę własności przemysłowej oraz procesowych terminów urzędowych stosuje się przepisy zawarte w ustawie Prawo własności przemysłowej, tj. art. 224 ust. 4, art. 225, art. 226 ust. 4, art. 242 ust. 3, art. 243 ust. 1–4 i 6)³³.

Wątpliwości budzi, czy zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia w razie bezczynności UPRP lub przewlekłego prowadzenia postępowania (art. 37 k.p.a.). Zgodnie z art. 253 ust. 1 p.w.p. przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o terminach załatwienia sprawy nie stosuje się do rozpatrywania zgłoszeń dokonanych w celu uzyskania patentu. Pojawia się zatem pytanie o zakres przedmiotowy tego wyłączenia. Według A. Szewca wyłączenie, o którym mowa w przywołanym przepisie, dotyczy wszystkich przepisów ujętych w rozdziale 7 działu I k.p.a. zatytułowanym „Załatwianie spraw” (art. 35–38)³⁴. Odmienny pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r.³⁵, wskazując zarówno na przyczyny tego wyłączenia, jak i jego zakres. W ocenie sądu wyłączenie to ma na celu, po pierwsze, umożliwienie UPRP gruntownego zbadania ustawowych warunków wymaganych dla uzyskania prawa ochronnego (odpowiednio – patentu), a także stworzenie mu odpowiednich warunków potrzebnych dla dochowania przez ten organ specjalnych, znacznie wydłużonych terminów ustawowych obowiązujących w toku postępowania o udzielenie praw (np. terminu z art. 43 ust. 1 p.w.p.). Po drugie, wprowadzenie tego wyłączenia ma służyć wykluczeniu możliwości składania przez strony postępowania przedwczesnych (tj. nieuwzględniających wyżej wymienionych terminów ustawowych) i nieuzasadnionych tym samym wniosków o wydanie decyzji (a w konsekwencji skarg na bezczynność) z powoływaniem się na upływ terminów określonych w ogólnych przepisach k.p.a. Zdaniem sądu ze względu na specyfikę postępowania o udzielenie prawa wyłącznego przepis art. 253 ust. 1 p.w.p. włącza jedynie zastosowanie art. 35 § 3 k.p.a. o terminach załatwienia sprawy. Nie można jednak uznać – jak zaznacza sąd – że UPRP nie jest związany żadnymi ramami czasowymi w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia.

Stanowisko wyrażone w tym judykacie wymaga aprobaty z zastrzeżeniem, że wyłączenie wynikające z art. 253 ust. 1 p.w.p. należy odnieść do art. 35 § 2–3a k.p.a.; § 2 określa termin załatwienia sprawy niewymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, która powinna być załatwiona „niezwłocznie”, tj. od ręki; zgodnie z § 3 sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinna być załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli jest sprawą szczególnie skomplikowaną – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, a w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania; z kolei § 3a określa termin załatwienia sprawy

³³ Szerzej zob. M. Kotulska, *Przywrócenie terminu w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP*, [w:] *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 490–509.

³⁴ A. Szewc, *Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej...*, s. 222.

³⁵ VI SAB/Wa 38/07, Legalis.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

w postępowaniu uproszczonym, co powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Ze względu na to, że w postępowaniu w sprawie udzielenia patentu nie ma określonych terminów do zakończenia postępowania przez wydanie decyzji, nie znajdzie w nim zastosowania także art. 35 § 5 k.p.a. (określający, jakich terminów i okresów nie wlicza się do biegu terminu załatwienia sprawy) oraz art. 36 k.p.a. (formułujący obowiązek sygnalizacji dla organu, który nie załatwił sprawy w terminie). W postępowaniu zgłoszeniowym znajdzie natomiast zastosowanie zarówno zasada szybkości postępowania ujęta w art. 12 § 1 k.p.a., jak i sformułowana w art. 35 § 1 k.p.a. ogólna dyrektywa dla organów prowadzących postępowanie, która nakazuje im załatwiać sprawy „bez zbędnej zwłoki”, czyli w czasie, jaki jest niezbędny do tego w warunkach prawidłowej organizacji pracy³⁶. Słusznie zaznaczył sąd w przywołanym wyroku, że UPRP jest obowiązany do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, ale nie może to prowadzić do „przywlekania” załatwienia sprawy. Organ nie może pod pretekstem działania w interesie strony odwlekać wydania merytorycznej decyzji, skoro istniejący materiał dowodowy pozwala mu na wydanie rozstrzygnięcia. Brak jest podstaw do przyjęcia, że strona nie może kwestionować opieszałości UP, jakiej dopuszcza się w związku z załatwieniem sprawy, zwłaszcza jeżeli organ nie podejmuje żadnych czynności w sprawie bądź prowadzi postępowanie dłuższej, niż jest to niezbędne do jej załatwienia.

PRAWA STRONY W STADIUM WYDANIA DECYZJI

UPRP wydaje decyzję o udzieleniu patentu, jeśli stwierdzi w procedurze pełnego badania, że są spełnione ustawowe pozytywne warunki uzyskania patentu (wskazane w art. 24 p.w.p.) oraz że nie zachodzą warunki negatywne (z art. 28 i 29 p.w.p.). UPRP jest związany decyzją od chwili jej doręczenia zgłaszającemu. Ten ostatni może żądać uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia bądź co do pouczenia o prawie wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 111 § 1 k.p.a. w zw. z art. 244 ust. 1 p.w.p.), sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w tekście decyzji (art. 113 § 1 k.p.a.), a także zwrócić się do organu o wyjaśnienie jego wątpliwości co do treści decyzji (art. 113 § 2 k.p.a.). Ponadto uprawniony może żądać sprostowania oczywistych omyłek albo błędów drukarskich w opisie patentowym w trybie art. 55 p.w.p. Sprostowanie tych dwóch kategorii błędów następuje po wydaniu dokumentu patentowego, którego integralną częścią jest opis patentowy, oraz po opublikowaniu opisu patentowego przez UP. Stąd zmiany wprowadzane na tym etapie nie mogą naruszać istoty chronionego wynalazku. Sprostowanie opisu nie może prowadzić do zmiany decyzji o udzieleniu patentu, w tym zmiany zakresu ochronnej patentowej³⁷. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 marca 2012 r., art. 55 p.w.p. jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 113 k.p.a. i w związku z tym nie stosuje się do niego reguł interpretacyjnych wypracowanych na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego³⁸.

³⁶ R. Orzechowski, [w:] *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, red. J. Borkowski, Warszawa 1989, s. 128.

³⁷ P. Kostański, [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 350.

³⁸ Wyrok NSA z dnia 1 marca 2012 r., II GSK 86/11, CBOSA.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Wydaje się, że w szczególnych przypadkach nieostatecznej decyzji o udzieleniu patentu może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p.). Potrzeba taka może zaistnieć w odniesieniu do decyzji częściowo uwzględniającej żądanie strony (decyzja uwzględniająca w całości żądanie strony i tak podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na mocy stosowanego odpowiednio art. 130 § 4 k.p.a.). Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności może nastąpić z urzędu np. ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego w sytuacji pilnej, wymagającej niezwłocznych działań państwa w związku z istniejącym lub realnie grożącym stanem zagrożenia dla życia lub zdrowia społeczeństwa. Chodzi o sytuację, gdy nie ma możliwości i dostępnych środków, przy pomocy których można byłoby ten stan zagrożenia usunąć lub zapobiec mu bez korzystania z wynalazku chronionego patentem. W takiej sytuacji państwo może chcieć skorzystać z instrumentów ograniczających monopol uprawnionego, tj. instytucji dozwolonego użytku wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 p.w.p. bądź licencji przymusowej z mocy art. 82 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Warunkiem zastosowania tych regulacji jest wykonalność decyzji o udzieleniu patentu, która normalnie następuje wraz z ustatecznieniem się decyzji, pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. Aby przyspieszyć możliwość skorzystania z tych instrumentów, celowe może być nadanie decyzji takiego rygoru. Wydaje się, że nie ma także przeszkód, aby UPRP mógł nadać decyzji taki rygor na wniosek strony ze względu na jej wyjątkowo ważny interes, np. w sytuacji gdy uprawniony będzie chciał pilnie dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia patentu³⁹, o ile uiszczył on opłatę za pierwszy okres ochrony⁴⁰.

Jak zaznacza P. Kostański, nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności może być celowe w odniesieniu do nieostatecznej decyzji o odmowie udzielenia patentu, jeżeli UPRP wyjątkowo rozstrzygnął sprawę negatywnie przed ogłoszeniem o zgłoszeniu i chce zaniechać publikacji o zgłoszeniu wynalazku ze względu na to, że już sama publikacja mogłaby zostać uznana za sprzeczną z porządkiem publicznym⁴¹ (por. art. 43 ust. 2 pkt 2 p.w.p.)⁴².

PODSUMOWANIE

W dobie budowania kultury innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy kwestia uprawnień ubiegającego się o patent staje się szczególnie aktualna. Strona postępowania zgłoszeniowego zasadniczo korzysta z takich samych uprawnień, co strona ogólnego postępowania administracyjnego, niekiedy zmodyfikowanych – ze względu na specyfikę tego postępowania – co do treści, zakresu korzystania czy sposobu realizacji. Zgłaszający nie będzie mógł jednak korzystać z takich uprawnień strony ogólnego postępowania administracyjnego, jak prawo do załatwienia sprawy w drodze ugody (art. 114 k.p.a.) lub przeprowadzenia mediacji (art. 96a k.p.a.), gdyż nie pozwala na to charakter sprawy o udzielenie patentu, tj. nie ma ona charakteru spornego, a postępowanie toczy się z udziałem tylko jednej strony; ponadto z uwagi na to, że tzw. zdolność mediacyjną mają te postępowania, w których przepisy pozwa-

³⁹ Możliwe jest dochodzenie roszczeń również za okres poprzedzający udzielenie patentu – art. 288 ust. 2 p.w.p.

⁴⁰ Zgłaszający powinien też uiszczyć opłaty za kolejne okresy ochrony, rozpoczęte przed terminem do wniesienia opłaty za pierwszy okres ochrony – art. 224 ust. 1 p.w.p.

⁴¹ Zob. art. 29 ust. 1 p.w.p.

⁴² P. Kostański, [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 342.

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

lają na różne warianty rozstrzygnięcia tej samej sprawy (tj. organ działa w granicach uznania administracyjnego), tymczasem decyzja merytoryczna UPRP jest aktem związanym, gdyż w zależności od wyników przeprowadzonego badania UPRP musi udzielić patentu – jeśli wynik badania jest pozytywny (art. 52 ust. 1 p.w.p.), albo odmówić jego udzielenia – jeśli wynik ten jest negatywny (art. 49 ust. 1 p.w.p.).

BIBLIOGRAFIA

LITERATURA

- Borkowski J., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, Warszawa 2011.
- Celińska-Grzegorzczak K., *Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne*, Warszawa 2009.
- Gliściński K., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016.
- Kiełkowski T., *Strona i uczestnicy w postępowaniu patentowym*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 8.
- Kmieciak Z.R., *Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowniczo-administracyjne*, Warszawa 2019.
- Kmieciak Z.R., *Proceduralny stosunek administracyjnoprawny w ogólnym postępowaniu administracyjnym*, [w:] *Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin*, red. W. Skrzydło, R. Mojak, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22, DOI: <http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.447>.
- Kmieciak Z.R., *Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego*, Warszawa 2014.
- Kostański P., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014.
- Kotulska M., *Przywrócenie terminu w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP*, [w:] *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, red. A. Adamczak, Warszawa 2018.
- Kotulska M., *Zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym*, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 7–8.
- Mikłasiński Z., *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2001.
- Orzechowski R., [w:] *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, red. J. Borkowski, Warszawa 1989.
- Rząsa G., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014.
- Szawc A., *Strony i ich pełnomocnicy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej*, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2013, nr 4.
- Szawc A., *Udział osób trzecich w postępowaniu administracyjnym (na przykładzie postępowań w sprawach ochrony własności przemysłowej)*, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2012, nr 2.
- Szawc A., *Udzielanie patentów*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
- Szawc A., *Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
- Szajkowski A., *Udzielanie ochrony patentowej*, Warszawa 1979.
- Szajkowski A., Żakowska-Henzler H., *Wspólność prawa do wynalazku*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
- Vall M. du., *Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A: *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.

AKTY PRAWNE

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm.).
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2017, poz. 776 ze zm.).
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2019, poz. 700 ze zm.).
- Ustawa z dnia 11 kwietnia 2011 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1861).

ORZECZNICTWO

Uwaga! Artykuł został opublikowany w dwóch wersjach językowych – podstawą do cytowań jest wersja angielska

Wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2010 r., II GSK 562/09, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2011 r., I OSK 850/10, Legalis.

Wyrok NSA z dnia 1 marca 2012 r., II GSK 86/11, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 19 kwietnia 2012 r., II GSK 1140/11, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2005 r., VI SA/Wa 1319/04, Legalis.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007 r., VI SAB/Wa 38/07, Legalis.

UMCS